

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 07.09.2011, поданное ЗАО «ИРИМЭКС», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 427354, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «IRIMEX ИРИМЭКС» с приоритетом от 15.12.2009 по заявке № 2009732564/50 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.01.2011 за № 427354 на имя ООО «Институт энергоэффективности», Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия – до 15.12.2019.

Согласно материалам заявки обозначение «IRIMEX ИРИМЭКС» является комбинированным, в графическую часть входят круговые стрелки и стилизованный земной шар. Смыслового значения не имеет, цветовое решение – синий и зеленый цвета.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.09.2011, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 427354 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса. Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает тождеством словесного элемента «ИРИМЭКС» оспариваемого товарного знака с оригинальной частью фирменного

наименования ООО «ИРИМЭКС», право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- датой регистрации и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений об ООО «ИРИМЭКС» является 03.11.2003;

- основными видами деятельности ООО «ИРИМЭКС» являются оптовая и розничная продажа оборудования, они соответствуют видам деятельности, для которых зарегистрирован правообладатель как юридическое лицо;

- лицо, подавшее возражение, является добропорядочным участником гражданского оборота и ведет свою деятельность на рынке в области высокотехнологичного оборудования и технологических систем. За период работы его специалистами реализован целый ряд комплексных проектов для различных предприятий металлургического и энергетического комплексов, нефтегазовой и нефтехимической отрасли, строительной и пищевой индустрии и т.д.;

- лицо, подавшее возражение, является владельцем тождественного доменного имени (<http://www.irimex.ru>);

- оспариваемый товарный знак воспроизводит обозначение лица, подавшего возражение, под которым заявитель участвовал в выставках металлургического и энергетического комплексов, в конференциях. Под этим же обозначением его знают на международном технологическом рынке продаж, и на страницах разных каталогов.

Далее лицом, подавшим возражение, приведены ссылки на статьи 1473, 1474, 1225, 1483 Кодекса, а также на статью 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В подтверждение изложенных доводов были представлены следующие материалы:

- копии листов переписки по заявке № 2010713231/50 [1];
- распечатка свидетельства № 427354 [2];

- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица и выписки из ЕГРЮЛ [3];

- листы с угловым штампом ЗАО «ИРИМЭКС» [4];

- цветная копия листа с логотипом [5];

- распечатки с сайта mail.ru [6];

- материалы международной конференции «Топливо и экология-2008» [7];

- материалы международной конференции «Пылегазоочистка-2008» [8];

- материалы международной конференции «Металлургия-Интехэко-2008» [9].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку № 427354 недействительным полностью.

От лица, подавшего возражение, 18.11.2011 были представлены дополнительные материалы:

- копии материалов договора от 05.02.2007 [10];

- копии материалов договора от 07.05.2007 [11];

- копии материалов договора от 19.09.2007 [12];

- копии материалов договора от 18.01.2008 [13];

- копии материалов договора от 11.04.2008 [14];

- копии материалов двух договоров от 29.07.2009 [15].

Правообладатель оспариваемого товарного знака в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 25.07.2011 и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

При этом в отзыве указывается следующее:

- возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом, т.е. лицом, являющимся производителем товаров (работ, услуг) и имеющего намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним обозначения для индивидуализации своих товаров, работ, услуг;

- положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса определяют, что не могут быть зарегистрированы товарные знаки, тождественные или сходные до степени смешения с фирменным наименованием в отношении однородных товаров;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ, в силу чего лицу, подавшему возражение, необходимо подтвердить, что оно осуществляет производство товаров 07 класса МКТУ. Однако обстоятельство выпуска какой-либо продукции ЗАО «ИРИМЭКС» вообще не доказывается;

- утверждение о том, что лицо, подавшее возражение, является поставщиком высокотехнологичного оборудования и услуг в области технологических систем и оборудования, носит декларативный, очень пространный, неконкретный и абсолютно бездоказательный характер, и не имеет отношения к рассматриваемому делу, поскольку не относится к производству товаров 07 класса МКТУ. Приложенные к возражению листы с некоей перепиской не являются достоверными доказательствами, а также сам факт заказа неких визитных карточек также не имеет отношения к рассматриваемому делу;

- ссылки лица, подавшего возражение, на законодательство в области защиты конкуренции несостоятельны, поскольку дела о нарушениях антимонопольного законодательства не подлежат рассмотрению в палате по патентным спорам;

- участие в выставках и конференциях не предполагает наличие какой-либо производственной деятельности ЗАО «ИРИМЭКС».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 427354.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.12.2009) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от

05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый знак является комбинированным и представляет собой композицию, в центре которой выполнено стилизованное изображение глобуса, справа от которого расположен словесный элемент «IRIMEX ИРИМЭКС», выполненный в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Композиция обрамлена двумя стрелками, выполненными по кругу. Правовая охрана предоставлена в синем и зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализируемый товарный знак «IRIMEX ИРИМЭКС» включает в свой состав отличительную часть фирменного наименования ЗАО «ИРИМЭКС», зарегистрированного Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 03.11.2003 [3], т.е. до даты подачи товарного знака по свидетельству №427354.

Учитывая, что у ЗАО «ИРИМЭКС» исключительное право на фирменное наименование возникло ранее, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о наличии у него преимущества на данное средство индивидуализации.

Что касается товаров и услуг, в отношении которых действуют права на фирменное наименование и товарный знак, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ: «машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы».

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [7-9] показал, что ЗАО «ИРИМЭКС» специализируется в области продвижения технологического оборудования и инжиниринговых услуг. В частности, лицо, подавшее возражение, осуществляет продвижение таких товаров как: «насосы, фильтры, энергетическое оборудование, системы газоочистки, подготовки и очистки воды, компрессорное оборудование и др.», относящихся к 07 классу МКТУ.

Услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, представляют собой услуги, связанные с продажей, реализацией промышленных товаров, то есть оказываются, в том числе и в отношении товаров 07 класса МКТУ, что предопределяет совместную встречаемость исследуемых обозначений в гражданском обороте.

Продвижение указанных товаров под фирменным наименованием «ИРИМЭКС» и маркировки данных товаров товарным знаком «ИРИМЭКС» обуславливает возникновение представления о принадлежности этих товаров и услуг одному лицу, то есть свидетельствует об их однородности. Следует отметить, что анализируемые товары представляют собой специфическое оборудование, которое имеет узкий круг потребителей, что усиливает возможность смешения обозначений, которыми маркируются товары и услуги по их продвижению.

Дополнительно следует отметить, что помимо фирменного наименования со словесным элементом «ИРИМЭКС» лицо, подавшее возражение, в хозяйственной деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовало при оказании услуг обозначение, практически тождественное товарному знаку по свидетельству № 427354 (с незначительным изменением цветовой гаммы), что усиливает вероятность смешения потребителем сравниваемых средств индивидуализации.

Коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что материалы договоров [10-15], касающихся деятельности лица, подавшего возражение в 2007-2009 г.г., не могут быть приняты во внимание, поскольку были представлены дополнительно и не являются общедоступными словарно-справочными изданиями (пункт 2.5 Правил ППС).

Право на фирменное наименование возникло у лица, подавшего возражение, ранее возникновения права на товарный знак по свидетельству № 427354 у правообладателя. При этом коллегия палаты по патентным спорам исходила из следующего. Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В силу изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

От правообладателя 24.11.2011 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- основным условием недопустимости регистрации при условии наличия ранее зарегистрированного фирменного наименования является однородность товаров. Каких-либо доказательств производства товаров 07 класса МКТУ лицом, подавшим возражение, представлено не было, как и документов, подтверждающих фактическое осуществление какой-либо деятельности;

- имеющиеся в деле документы не позволяют даже предположить род деятельности лица, подавшего возражение, а если им и осуществляется торговля, то неясно, какими именно товарами (07 класса МКТУ или нет);

- листы с некоей перепиской по электронной почте и сообщение об участии в 2 конференциях не являются доказательствами фактической деятельности.

Указанные доводы особого мнения повторяют доводы отзыва правообладателя, рассмотрены по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 07.09.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 427354 недействительным полностью.